

PRESUDA SUDA

18. lipnja 2002.(*)

„Usklađivanje zakonodavstva – Žigovi – Direktiva 89/104/EEZ – Članak 3. stavci 1. i 3., članak 5. stavak 1. i članak 6. stavak 1. točka (b) – Znakovi koji mogu činiti žig – Znakovi koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda”

U predmetu C-299/99,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 234. UEZ-a, koji je uputio Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud, Engleska i Wales, Građanski odjel, Ujedinjena Kraljevina) u postupku koji se pred tim sudom vodi između

Koninklijke Philips Electronics NV

i

Remington Consumer Products Ltd,

o tumačenju članka 3. stavaka 1. i 3., članka 5. stavka 1. i članka 6. stavka 1. točke (b) Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989 L 40, str. 1.),

SUD,

u sastavu: G. C. Rodríguez Iglesias, predsjednik, P. Jann, F. Macken (izvjestiteljica), N. Colneric i S. von Bahr (predsjednici vijeća), C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues i C. W. A. Timmermans, suci,

nezavisni odvjetnik: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

tajnik: D. Louterman-Hubeau, voditelj odjela,

uzimajući u obzir pisana očitovanja koja su podnijeli:

- za Koninklijke Philips Electronics NV, H. Carr, *QC*, i D. Anderson, *QC*, i Professor W. A. Hoyng, kojeg je na početku ovlastio Eversheds Solicitors, a zatim Allen & Overy, *Solicitors*,
- za Remington Consumer Products Ltd, Lochners Technology Solicitors, *Solicitors*,
- za vladu Ujedinjene Kraljevine, R. Magrill, u svojstvu agenta, i S. Moore, *Barrister*,
- za francusku vladu, K. Rispal-Bellanger i A. Maitrepierre, u svojstvu agenata,

– za Komisiju Europskih zajednica, K. Banks, u svojstvu agenta,

uzimajući u obzir izvještaj za raspravu,

saslušavši usmena očitovanja koja su iznijeli Koninklijke Philips Electronics NV, koji zastupaju H. Carr i W. A. Hoyng; Remington Consumer Products Ltd, koji zastupaju S. Thorley, *QC*, i R. Wyand, *QC*; vlada Ujedinjene Kraljevine, koju zastupa R. Magrill, uz asistenciju D. Alexandera, *Barrister*; i Komisija, koju zastupa K. Banks, na raspravi održanoj 29. studenoga 2000.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 23. siječnja 2001.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Rješenjem od 5. svibnja 1999., koji je Sud zaprimio 9. kolovoza 1999., Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud, Engleska i Wales, Građanski odjel) postavio je Sudu na temelju članka 234. UEZ-a sedam prethodnih pitanja o tumačenju članka 3. stavaka 1. i 3., članka 5. stavka 1. i članka 6. stavka 1. točke (b) Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1., u daljnjem tekstu: direktiva).
- 2 Ta su pitanja postavljena u postupku između društva Koninklijke Philips Electronics NV (u daljnjem tekstu: Philips) i društva Remington Consumer Products Ltd (u daljnjem tekstu: Remington) povodom tužbe zbog povrede žiga koji je Philips registrirao na temelju uporabe u skladu s Trade Marks Act 1938 (Zakon o žigovima iz 1938.).

Pravni okvir

Pravo Zajednice

- 3 Cilj direktive, kao što je navedeno u prvoj uvodnoj izjavi, jest uskladiti zakonodavstva država članica o žigovima kako bi se uklonile postojeće neusklađenosti koje mogu spriječiti slobodno kretanje robe i slobodu pružanja usluga te narušiti tržišno natjecanje na zajedničkom tržištu.
- 4 Međutim, u skladu s trećom uvodnom izjavom, cilj direktive nije potpuno usklađivanje zakonodavstava država članica o žigovima.
- 5 Članak 2. direktive pod naslovom „Znakovi od kojih se žig može sastojati” propisuje:

„Žig se može sastojati od bilo kakvih znakova koji se mogu grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, ili od crteža, slova, brojki, oblika proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća”. [neslužbeni prijevod]

6 Članak 3. direktive, u kojem se navode razlozi za odbijanje ili proglašavanje registracije ništavom propisuje:

„1. Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavim:

(a) znakovi koji ne mogu činiti žig;

(b) žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter;

(c) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla ili vremena proizvodnje ili pružanja usluge ili za označivanje drugih karakteristika proizvoda i usluga;

(d) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su postali uobičajeni u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi;

(e) znakovi koji se sastoje isključivo od:

– oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda, ili

– oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata, ili

– oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost;

[...]

3. Registracija žiga ne odbija se niti se žig proglašava ništavim u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d) ako je prije datuma prijave za registraciju te slijedom svoje uporabe stekao razlikovni karakter. Svaka država članica može osigurati da se ova odredba također primjenjuje tamo gdje je razlikovni karakter stečen nakon datuma prijave za registraciju ili nakon datuma registracije.

[...]” [neslužbeni prijevod]

7 Članak 5. stavak 1. koji se odnosi na prava koja proizlaze iz žiga propisuje:

„Registrirani žig nositelju daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegove suglasnosti u trgovačkom prometu uporabljaju:

(a) bilo koji znak, koji je istovjetan žigu, u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran;

(b) bilo koji znak ako, zbog istovjetnosti ili sličnosti sa žigom i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama označenih tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, što uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga”. [neslužbeni prijevod]

8 Članak 6. direktive pod naslovom „Ograničenje učinaka žiga” propisuje:

„1. Žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu:

(a) njezina vlastita imena ili adrese;

(b) podataka koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu, vrijednost, zemljopisno podrijetlo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili karakteristike proizvoda ili usluga;

(c) žiga, kad je njime potrebno označiti namjenu proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o dodatnim ili rezervnim dijelovima;

pod uvjetom da ih se koristi u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji ili trgovini.

[...]” [neslužbeni prijevod]

Nacionalno zakonodavstvo

- 9 Registracija žigova u Ujedinjenoj Kraljevini bila je uređena zakonom Trade Marks Act 1938. Taj je zakon bio stavljen izvan snage te je zamijenjen zakonom Trade Marks Act 1994 (Zakon o žigovima iz 1994.), kojim se provodi direktiva i koji sadržava neke nove odredbe o registriranim žigovima.
- 10 Za žigove koji su bili registrirani na temelju zakona Trade Marks Act 1938 može se smatrati, temeljem Priloga 3. zakonu Trade Marks Act 1994, da imaju jednak učinak kao da su bili registrirani u skladu s potonjim.

Glavni postupak i prethodna pitanja

- 11 Philips je 1966. razvio novi tip električnog aparata za brijanje s tri rotirajuće glave. Godine 1985. podnio je prijavu za registraciju žiga koji se sastojao od grafičkog prikaza oblika i konfiguracije gornjeg dijela takvog aparata za brijanje, koji je sastavljen od tri okrugle glave s rotirajućim oštricama u obliku jednakostraničnog trokuta. Taj je žig, na temelju uporabe, bio registriran temeljem zakona Trade Marks Act 1938.
- 12 Remington, konkurentsko društvo, počelo je u Ujedinjenoj Kraljevini 1995. proizvoditi i prodavati aparat za brijanje DT 55 s tri rotirajuće glave koje tvore jednakostranični trokut, prema konfiguraciji sličnoj onoj koju koristi Philips.
- 13 Philips je slijedom toga podnio tužbu protiv Remingtona zbog povrede njegovog žiga. Remington je podnio protutužbu za opoziv žiga koji je registrirao Philips.
- 14 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Visoki sud, Engleska i Wales, Odjel *Chancery*, Patentni sud, Ujedinjena Kraljevina) prihvatio je protutužbu i naredio opoziv registracije Philipsovog žiga zbog toga što znak na koji se pozivao Philips nije bio prikladan za razlikovanje dotičnog proizvoda od proizvoda drugih poduzeća i nije imao razlikovni karakter. High Court (Visoki sud) također je smatrao da se žig sastoji isključivo od znaka koji se u trgovini koristi za označavanje namjene proizvoda te od oblika koji je potreban za postizanje tehničkog rezultata i koji daje proizvodu bitnu vrijednost. Dodao je da, čak i da je žig bio valjan, ne bi bilo povrede prava žiga.
- 15 Philips je protiv te odluke High Courta (Visoki sud) uložio žalbu pred Court of Appeal (Žalbeni sud).

16 S obzirom na to da su stranke postavile pitanja o tumačenju direktive, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud, Engleska i Wales, Građanski odjel) odlučio je prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

- „1. Postoji li kategorija žiga čija registracija nije isključena člankom 3. stavkom 1. točkama od (b) do (d) i člankom 3. stavkom 3. Direktive Vijeća br. 89/104/EEZ, a čija je registracija ipak isključena člankom 3. stavkom 1. točkom (a) te direktive (zato što ti žigovi ne omogućuju razlikovanje proizvoda nositelja žiga od proizvoda drugih poduzeća)?
2. Je li oblik (ili dio oblika) proizvoda (za koji je znak registriran) prikladan za razlikovanje proizvoda u smislu članka 2. direktive samo ako sadrži neki proizvoljni dodatak (koji se sastoji od dekoracije bez funkcionalne namjene)?
3. Kad je gospodarski subjekt jedini dobavljač određenih proizvoda na tržištu, je li dugotrajna uporaba znaka, koji se sastoji od oblika (ili dijela oblika) tih proizvoda i koji ne sadrži nikakve proizvoljne dodatke, dovoljna da se tom znaku dodijeli razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 3., u okolnostima kad kao rezultat takve uporabe znatan dio zainteresiranih trgovaca i javnosti
 - (a) povezuje taj oblik s tim subjektom i ni s jednim drugim poduzećem;
 - (b) zbog nedostatka drukčije oznake, vjeruje da proizvodi koji imaju takav oblik potječu od tog subjekta?
4. (a) Može li se ograničenje koje proizlazi iz teksta ‚ako se sastoji isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata‘ iz članka 3. stavka 1. točke (e) druge alineje zanemariti tako da se dokaže da postoje drugi oblici kojima se može postići isti tehnički rezultat; ili
 - (b) može li se registracija oblika odbiti na temelju te odredbe ako se dokaže da se bitne karakteristike oblika mogu pripisati isključivo tehničkom rezultatu; ili
 - (c) postoje li drugi odgovarajući kriteriji i, ako postoje, koji je prikladan za određivanje hoće li se ograničenje primijeniti?
5. Članak 3. stavak 1. točka (c) direktive primjenjuje se na ‚žigove koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene [...] proizvoda i usluga‘ [neslužbeni prijevod]. Članak 6. stavak 1. točka (b) direktive primjenjuje se na uporabu od strane treće osobe ‚podataka koji se odnose na vrstu, kakvoću, količinu, namjenu [...] proizvoda ili usluga‘ [neslužbeni prijevod]. Riječ ‚isključivo‘ pojavljuje se stoga u članku 3. stavku 1. točki (c), a ispuštena je u članku 6. stavku 1. točki (b) direktive. Prema pravilnom tumačenju direktive, znači li ispuštanje te riječi, čak i ako je žig koji se sastoji od oblika proizvoda valjano registriran, da ne postoji povreda na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) u okolnostima
 - (a) kad se uporaba oblika proizvoda u pitanju smatra i smatrala bi se oznakom vrste proizvoda ili njegove namjene; i

(b) kad zbog nedostatka drukčije oznake znatan dio zainteresiranih trgovaca i javnosti vjeruje da proizvodi takvog oblika potječu od nositelja žiga?

6. Proširuje li se isključivo pravo dodijeljeno člankom 5. stavkom 1. tako da nositelju dozvoljava da trećim osobama zabrani uporabu istovjetnih ili sličnih znakova u okolnostima kad takva uporaba ne omogućuje označavanje podrijetla proizvoda ili je to pravo ograničeno samo na zabranu uporabe koja u cijelosti ili djelomično označava podrijetlo proizvoda?
 7. Je li uporaba oblika proizvoda koji navodno krši prava dodijeljena žigom, a koji jest i koji bi se mogao smatrati oznakom vrste proizvoda ili njegove namjene, ipak oznaka podrijetla ako, u nedostatku drukčije oznake, znatan dio zainteresiranih trgovaca i javnosti vjeruje da proizvodi koji imaju sporni oblik potječu od nositelja žiga?"
17. Budući da je usmeni dio postupka bio zatvoren 23. siječnja 2001. nakon iznošenja mišljenja nezavisnog odvjetnika, Philips je zatražio ponovno otvaranje usmenog dijela postupka podneskom tajništvu Suda od 25. travnja 2001., i/ili spajanje ovog predmeta s predmetima Linde AG (C-53/01), Winward Industries (C-54/01) i Rado (C-55/01), u kojima su zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) upisani u tajništvu Suda 8. veljače 2001.
18. U prilog svojem zahtjevu Philips tvrdi da bi, prije nego što se odgovori sudu koji je uputio zahtjev u ovom predmetu, bilo dobro uzeti u obzir stajališta Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) u predmetima navedenim u prethodnoj točki, u kojima se postavljaju slična pitanja, te tako zainteresiranim strankama dati mogućnost da u vezi s tim dostave svoja očitovanja.
19. Dopisima od 8. i 16. svibnja 2001. Remington se usprotivio zahtjevu za ponovno otvaranje i/ili spajanje.
20. Valja podsjetiti da Sud može po službenoj dužnosti, na prijedlog nezavisnog odvjetnika ili na zahtjev stranaka, odrediti ponovno otvaranje usmenog dijela postupka, sukladno članku 61. Poslovnika Suda, ako smatra da su potrebna dodatna objašnjenja ili da je u predmetu potrebno odlučiti na temelju argumenta o kojem se nije raspravljalo među strankama (vidjeti presudu od 10. veljače 2000., Deutsche Post, C-270/97 i C-271/97, Zb., str. I-929., t. 30.).
21. Sud smatra da nema razloga za spajanje ovog predmeta s predmetima navedenim u točki 17. ove presude te da raspolaže svim informacijama koje su mu potrebne kako bi odgovorio na pitanja postavljena u glavnom postupku.
22. Stoga zahtjev Philipsa valja odbiti.

Prvo pitanje

23. Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev pita postoji li kategorija žiga čija registracija nije isključena člankom 3. stavkom 1. točkama od (b) do (d) i člankom 3. stavkom 3. direktive, a čija je registracija ipak isključena člankom 3. stavkom 1. točkom

(a) zato što ti žigovi ne omogućuju razlikovanje proizvoda nositelja žiga od proizvoda drugih poduzeća.

- 24 Prema Philipsu, tim pitanjem nacionalni sud pita postoji li posebna kategorija žigova koji, iako imaju razlikovni karakter, pravno ipak nemaju razlikovni učinak. Philips tvrdi da to nije tako s obzirom na stajalište Suda u presudi od 4. svibnja 1999., *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 i C-109/97, Zb., str. I-2779.). Osim izuzetka iz članka 3. stavka 1. točke (e) direktive, ako je neki oblik stekao razlikovni karakter u skladu s člankom 3. stavkom 3., razlozi za odbijanje ili ništavost navedeni u članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (d) ne mogu se primijeniti te se za takav oblik ne može smatrati da je pravno bez razlikovnog karaktera.
- 25 Remington ističe da postoji velika razlika, s jedne strane, između znakova koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 2. direktive, u smislu da ne omogućuju razlikovanje između proizvoda jednog poduzeća od proizvoda drugog poduzeća, odnosno između žigova iz članka 3. stavka 1. točke (a) direktive, i, s druge strane, žigova koji ne ispunjavaju kriterije iz njezinog članka 3. stavka 1. točaka (b), (c) i (d). Dok se prvi ni u kojem slučaju ne mogu registrirati, čak i ako se dokaže „dugotrajna uporaba”, potonji se mogu registrirati u skladu s člankom 3. stavkom 3. ako se dokaže da su takvom uporabom stekli razlikovni karakter.
- 26 Vlada Ujedinjene Kraljevine tvrdi da, ako je dokazano da je neki znak koji na prvi pogled nema razlikovni karakter, usprkos svemu dobio taj karakter, taj znak omogućuje da se proizvodi jednog poduzeća razlikuju od proizvoda drugih poduzeća u smislu članka 2. direktive. U gore navedenoj presudi *Windsurfing Chiemsee* Sud je istaknuo da direktiva dozvoljava registraciju isključivo opisnih riječi, koje na prvi pogled ne omogućuju razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzeća od proizvoda ili usluga drugog poduzeća u smislu navedenog članka 2., ako su te riječi uistinu stekle razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 3. i slijedom toga sekundarno značenje kao žig.
- 27 Francuska vlada ističe da direktiva sama po sebi ne onemogućuje registraciju posebne kategorije žigova. Članak 3. direktive može dovesti do toga da pojedini znakovi budu izuzeti od zaštite koju znaku daje žig, ali se ne smije tumačiti u smislu da izuzima od zaštite određene kategorije znakova *per se*.
- 28 Komisija ističe da se žigu koji je stekao razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 3. direktive ne može odbiti registracija na temelju njezinog članka 3. stavka 1. točke (a), zbog toga što taj žig ne omogućuje razlikovanje proizvoda nositelja žiga od onih drugih poduzeća.

Ocjena Suda

- 29 U tom pogledu najprije valja podsjetiti da, kako je određeno u desetoj uvodnoj izjavi direktive, zaštita koju pruža registrirani žig ima među ostalim kao cilj osigurati da žig označava podrijetlo.
- 30 Osim toga, iz sudske prakse Suda proizlazi da je glavna funkcija žiga jamčiti potrošaču ili krajnjem korisniku istovjetnost podrijetla proizvoda koji nosi žig bez bilo kakve mogućnosti dovođenja u zabludu pri razlikovanju tog proizvoda ili usluge od drugih koji imaju drukčije podrijetlo te, kako bi žig mogao ostvarivati svoju ulogu bitnog elementa u

sustavu nenarušenog tržišnog natjecanja koje se Ugovorom nastoji uspostaviti, on mora jamčiti da su svi proizvodi ili usluge označeni tim žigom proizvedeni ili isporučeni pod nadzorom jedinstvenog poduzetnika koji je odgovoran za njihovu kvalitetu (vidjeti osobito presudu od 11. studenoga 1997., Loendersloot, C-349/95, Zb., str. I-6227., t. 22. i 24., i od 29. rujna 1998., Canon, C-39/97, Zb., str. I-5507., t. 28.).

- 31 Ta glavna funkcija žiga također je vidljiva iz teksta i strukture različitih odredbi direktive o razlozima za odbijanje registracije.
- 32 Prvenstveno, članak 2. direktive predviđa da se žig može sastojati od bilo kakvih znakova pod uvjetom da ih je moguće grafički prikazati i da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća.
- 33 Drugo, u skladu s pravilom koje utvrđuje članak 3. stavak 1. točke (b), (c) i (d), žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter, opisni žigovi i žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka koje su postale uobičajene u svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi ne smiju se registrirati ili ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavim (vidjeti gore navedenu presudu Windsurfing Chiemsee, t. 45.).
- 34 Naposljetku, članak 3. stavak 3. direktive uvodi značajno ublažavanje pravila utvrđenog u članku 3. stavku 1. točkama (b), (c) i (d), u mjeri u kojoj propisuje da znak može uporabom steći razlikovni karakter koji u početku nije imao i tako biti registriran kao žig. U tim okolnostima znak stječe razlikovni karakter, što je preduvjet za registraciju (vidjeti gore navedenu presudu Windsurfing Chiemsee, t. 44.).
- 35 Kako je Sud istaknuo u točki 46. gore navedene presude Windsurfing Chiemsee, razlikovni karakter žiga stečen uporabom, jednako kao i razlikovni karakter koji na temelju članka 3. stavka 1. točke (b) predstavlja jedan od općih uvjeta potrebnih za registraciju žiga, znači da se s pomoću žiga proizvod za koji se traži registracija može prepoznati kao da potječe od određenog poduzeća, te tako razlikovati taj proizvod od proizvoda drugih poduzeća.
- 36 Istina je da članak 3. stavak 1. točka (a) direktive propisuje da se znakovi koji ne mogu činiti žig ne smiju registrirati ili, ako su registrirani, da se mogu proglasiti ništavim.
- 37 Međutim, iz teksta članka 3. stavka 1. točke (a) te iz strukture direktive jasno proizlazi da je cilj te odredbe u biti spriječiti registraciju znakova koji ne mogu činiti žig i stoga ih nije moguće grafički prikazati i/ili nisu prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća.
- 38 Slijedom toga, članak 3. stavak 1. točka (a) direktive, kao i pravilo utvrđeno u članku 3. stavku 1. točkama (b), (c) i (d), sprječava registraciju znakova ili oznaka koje ne ispunjavaju jedan od dva uvjeta iz članka 2. direktive, to jest uvjet koji zahtijeva da takvi znakovi omogućuju razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća.
- 39 Iz toga proizlazi da ne postoji kategorija žigova koji imaju razlikovni karakter po svojoj prirodi ili dobiven njihovom uporabom, koja ne omogućuje razlikovanje proizvoda ili usluga u smislu članka 2. direktive.

- 40 S obzirom na navedeno, na prvo pitanje valja odgovoriti da ne postoji kategorija žiga čija registracija nije isključena člankom 3. stavkom 1. točkama od (b) do (d) i člankom 3. stavkom 3. direktive, a čija je registracija ipak isključena člankom 3. stavkom 1. točkom (a) zato što ti žigovi ne omogućuju razlikovanje proizvoda nositelja žiga od proizvoda drugih poduzeća.

Drugo pitanje

- 41 Svojim drugim pitanjem nacionalni sud pita je li oblik proizvoda (za koji je znak registriran) prikladan za razlikovanje tog proizvoda u smislu članka 2. direktive samo ako sadrži neki proizvoljni dodatak kao što je dekoracija bez funkcionalne namjene.
- 42 U tom pogledu, suprotno od stava koji je imao u pogledu prvog pitanja, Philips ističe da ako postoji kategorija žigova za koje se može dokazati da su stekli razlikovni karakter, ali koji još uvijek nisu prikladni za razlikovanje proizvoda, nije primjereno koristiti kriterij proizvoljnog dodatka koji je iznio sud koji je uputio zahtjev kako bi se ustanovilo spadaju li žigovi u tu kategoriju. Ako je nužno stvoriti posebnu kategoriju žigova koji nisu prikladni za razlikovanje tih proizvoda, čak i ako ustvari imaju razlikovni karakter, Philips predlaže da se odredi alternativni kriterij po kojem bi se trebalo najprije pitati je li dotični žig jedini praktični način opisivanja dotičnih proizvoda.
- 43 Suprotno tome, Remington tvrdi da ako oblik proizvoda ne sadrži nikakav proizvoljni dodatak, on će se sastojati samo od funkcionalnog oblika koji neće biti prikladan za razlikovanje proizvoda proizvedenih pod tim žigom od jednakih proizvoda drugog poduzeća. U takvom slučaju bi jedino proizvoljni dodatak mogao ispuniti funkciju oznake podrijetla. Osim toga, Remington tvrdi da je stupanj opisnog karaktera važan faktor u smislu da što je znak opisniji, to ima manje razlikovni karakter. Stoga potpuno opisni znak ne može biti prikladan za razlikovanje proizvoda, dok je prisutnost proizvoljnog dodatka nužna kako bi znak mogao dobiti razlikovni karakter.
- 44 Vlada Ujedinjene Kraljevine u tom pogledu ističe da nema smisla proučavati sadrži li znak koji se sastoji od oblika neki proizvoljni dodatak ili dekoraciju kako bi se odredilo je li prikladan za razlikovanje u smislu članka 2. direktive.
- 45 Prema mišljenju francuske vlade, iz članaka 2. i 3. direktive nipošto ne proizlazi da bi oblik proizvoda mogao biti prikladan za razlikovanje takvog proizvoda od proizvoda drugih poduzeća samo ako sadrži neki proizvoljni dodatak koji se sastoji od dekoracije bez funkcionalne namjene.
- 46 Uzimajući u obzir svoje stajalište u odnosu na prvo pitanje, Komisija predlaže da se na drugo pitanje ne odgovori. U svakom slučaju ona ističe da članak 2. i članak 3. stavak 1. točka (a) direktive ne predstavljaju zasebne razloge za odbijanje registracije znaka zbog nedostatka njegovog razlikovnog karaktera.

Ocjena Suda

- 47 Valja podsjetiti, s jedne strane, da iz članka 2. direktive proizlazi da razlikovni učinak ima onaj žig koji omogućuje razlikovanje, prema njihovom podrijetlu, proizvoda ili usluga za koje se traži registracija. U tom je smislu dovoljno, kako proizlazi iz točke 30. ove presude, da žig omogućuje zainteresiranoj javnosti da vidi razliku između proizvoda

ili usluga koje označava i onih koje su drugog komercijalnog podrijetla te da zaključi da su svi proizvodi ili usluge koje on označava proizvedeni, stavljeni na tržište ili isporučeni pod nadzorom nositelja tog žiga koji odgovara za njihovu kvalitetu.

- 48 S druge strane, članak 2. direktive ne pravi nikakvu razliku između različitih kategorija žigova. Kriteriji za procjenu razlikovnog karaktera trodimenzionalnih žigova, kao što je onaj iz glavnog postupka, nisu drukčiji od onih koji se primjenjuju na druge kategorije žigova.
- 49 Konkretno, direktiva ni na koji način ne zahtijeva da oblik proizvoda za koji je žig registriran mora sadržavati neki proizvoljni dodatak. U skladu s člankom 2. direktive, dotični oblik mora jednostavno biti prikladan za razlikovanje proizvoda nositelja žiga od proizvodâ drugih poduzeća te stoga mora ispuniti svoju glavnu funkciju, a to je jamčiti podrijetlo proizvoda.
- 50 S obzirom na navedeno, na drugo pitanje valja odgovoriti da nije nužno da oblik proizvoda za koji je znak registriran sadrži proizvoljni dodatak, kao što je dekoracija bez funkcionalne namjene, kako bi bio prikladan za razlikovanje u smislu članka 2. direktive.

Treće pitanje

- 51 Svojim trećim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita, kad je gospodarski subjekt jedini dobavljač određenih proizvoda na tržištu, je li dugotrajna uporaba znaka koji se sastoji od oblika tih proizvoda dovoljna da taj znak stekne razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 3. direktive u okolnostima kad kao rezultat takve uporabe znatan dio zainteresirane javnosti povezuje taj oblik s tim gospodarskim subjektom i ni s jednim drugim poduzećem ili vjeruje da u nedostatku drukčije oznake proizvodi takvog oblika potječu od tog gospodarskog subjekta.
- 52 Prema Philipsu, kriterij iz članka 3. stavka 3. direktive ispunjen je kad zbog dugotrajne uporabe određenog oblika znatan dio zainteresiranih trgovaca i javnosti vjeruje da proizvodi takvog oblika potječu od točno određenog poduzeća. Osim toga, Philips tvrdi da je njegov dugogodišnji stvarni monopol nad proizvodima koji imaju takav oblik važan dokaz da je taj oblik stekao razlikovni karakter. Ako neki subjekt želi temeljiti svoj zahtjev za registraciju na razlikovnom karakteru stečenom uporabom, tada je stvarni monopol praktično preduvjet za takvu registraciju.
- 53 Remington tvrdi da su za oblik koji se sastoji samo od funkcionalnih obilježja potrebni čvrsti dokazi da se i sam oblik koristio kao oznaka podrijetla, tako da se tom obliku dodijelilo dostatno sekundarno značenje koje opravdava registraciju. Ako je postojao monopol u opskrbi proizvodima, posebno treba paziti kako bi se osiguralo da se utvrđivanje činjenica odnosi na mjerodavne okolnosti.
- 54 Vlada Ujedinjene Kraljevine smatra da nijedan oblik za koji je registracija odbijena u smislu članka 3. stavka 1. točke (e) direktive ne može biti zaštićen na temelju članka 3. stavka 3., jer se potonji odnosi samo na znakove koji bi inače bili proglašeni ništavima na temelju članka 3. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d), a ne na one koji potpadaju u područje primjene članka 3. stavka 1. točke (e). Međutim, pretpostavljajući da za taj oblik nije odbijena registracija na temelju potonje odredbe, vlada Ujedinjene Kraljevine ističe da

uvjeti iz članka 3. stavka 3. nisu ispunjeni ako javnost proizvode ne prepoznaje zbog žiga, već zbog monopola u opskrbi tim proizvodima.

55 Francuska vlada smatra da na treće pitanje valja odgovoriti potvrdno. Razlikovni karakter propisan člankom 3. stavkom 3. može se sasvim dobro očitovati u činjenici da, zbog uporabe, znatan dio zainteresiranih trgovaca i javnosti oblik proizvoda povezuje s određenim gospodarskim subjektom i ni s jednim drugim poduzećem te vjeruje da proizvodi koji imaju takav oblik potječu od tog gospodarskog subjekta.

56 Prema mišljenju Komisije, bilo da je razlikovni karakter stečen u uvjetima monopola ili na neki drugi način, zahtjevi iz članka 3. stavka 3. ispunjeni su ako znatan dio zainteresirane javnosti vjeruje da proizvodi koji nose žig potječu od točno određenog poduzeća.

Ocjena Suda

57 U tom smislu najprije valja podsjetiti da ako se neki oblik ne smije registrirati na temelju članka 3. stavka 1. točke (e) direktive, čije je tumačenje predmet četvrtog pitanja, on se ni u kojem slučaju ne smije registrirati na temelju članka 3. stavka 3.

58 Međutim, članak 3. stavak 3. direktive propisuje da žig za koji je odbijena registracija na temelju članka 3. stavka 1. točaka (b), (c) ili (d), dugotrajnom uporabom može steći razlikovni karakter koji na početku nije imao te se tako može registrirati kao žig. Stoga žig svojom dugotrajnom uporabom stječe razlikovni karakter koji je preduvjet za registraciju.

59 Razlikovni karakter žiga, uključujući razlikovni učinak stečen uporabom, mora se procijeniti u odnosu na proizvode ili usluge za koje se prijavljuje registracija.

60 Kako proizlazi iz točke 51. gore navedene presude Windsurfing Chiemsee, pri procjeni razlikovnog karaktera žiga za koji se prijavljuje registracija, među ostalim se mogu uzeti u obzir tržišni udio predmetnog žiga, intenzitet, zemljopisni opseg i trajanje uporabe žiga, važnost ulaganja u njegovu promidžbu od strane poduzetnika, udio zainteresirane javnosti koja, zbog žiga, prepoznaje da proizvod potječe od određenog poduzeća, kao i izjave gospodarskih i industrijskih komora ili drugih strukovnih udruženja.

61 Sud je također presudio da ako na temelju tih elementa nadležno tijelo smatra da zainteresirana javnost ili barem njezin znatan dio, zbog žiga, prepoznaje da proizvod potječe od određenog poduzeća, u svakom slučaju mora zaključiti da je uvjet iz članka 3. stavka 3. direktive ispunjen (gore navedena presuda Windsurfing Chiemsee, t. 52.).

62 Međutim, kada je riječ o okolnostima u kojima se uvjet propisan člankom 3. stavkom 3. direktive može smatrati ispunjenim, najprije valja podsjetiti da je Sud već pojasnio da se one ne mogu utvrđivati samo na temelju općih i apstraktnih podataka kao što je to određeni postotak (gore navedena presuda Windsurfing Chiemsee, t. 52.).

63 Nadalje, pri procjeni razlikovnog karaktera znaka, koji se sastoji od oblika proizvoda, i razlikovnog karaktera stečenog uporabom potrebno je uzeti u obzir pretpostavljena očekivanja prosječnog potrošača kategorije proizvoda ili usluga o kojima je riječ, koji je

relativno dobro informiran te razumno pažljiv i oprezan (vidjeti u tom smislu presudu od 16. srpnja 1998., Gut Springenheide i Tusky, C-210/96, Zb. str. I-4657., t. 31.).

- 64 Naposljetku, prepoznavanje, od strane zainteresirane javnosti, da proizvod potječe od određenog poduzeća mora biti rezultat uporabe žiga kao takvog te stoga rezultat njegove prirode i učinka koji ga čine prikladnim za razlikovanje predmetnog proizvoda od proizvoda drugih poduzeća.
- 65 Uzimajući u obzir gore navedeno, na treće pitanje valja odgovoriti da kad je gospodarski subjekt jedini dobavljač određenih proizvoda na tržištu, dugotrajna uporaba znaka koji se sastoji od oblika tih proizvoda može biti dovoljna da taj znak stekne razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 3. direktive u okolnostima kad kao rezultat takve uporabe znatan dio zainteresirane javnosti povezuje taj oblik s tim gospodarskim subjektom i ni s jednim drugim poduzećem, ili vjeruje da proizvodi takvog oblika potječu od tog gospodarskog subjekta. Međutim, što se tiče okolnosti u kojima je uvjet iz tog propisa ispunjen, na nacionalnom je sudu da provjeri da su one dokazane na temelju konkretnih i pouzdanih podataka, da su pretpostavljena očekivanja prosječnog potrošača kategorije proizvoda ili usluga o kojima je riječ, koji je relativno dobro informiran te razumno pažljiv i oprezan, uzeta u obzir i da je prepoznavanje, od strane zainteresirane javnosti, da proizvod potječe od određenog poduzeća, rezultat uporabe žiga kao takvog.

Četvrto pitanje

- 66 Svojim četvrtim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita mora li se članak 3. stavak 1. točka (e) druga alineja direktive tumačiti tako da se znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda ne može registrirati na temelju te odredbe ako se dokaže da se glavna funkcionalna obilježja oblika mogu pripisati samo tehničkom rezultatu. Također želi znati može li se razlog za odbijanje ili ništavost propisan tom odredbom zanemariti ako se dokaže da postoje drugi oblici kojima se može postići isti tehnički rezultat.
- 67 U tom pogledu Philips tvrdi da je svrha te odredbe direktive spriječiti stjecanje monopola za određeni tehnički rezultat putem zaštite žiga. Međutim, registracija žiga koji se sastoji od oblika koji izražava tehnički rezultat ne nameće nerazumno ograničenje za industriju i inovacije ako se taj tehnički rezultat može postići drugim oblicima koji su lako dostupni konkurentima. Philips tvrdi da za oblik žiga u glavnom postupku postoje brojna alternativna rješenja kojima se kod brijanja može postići jednak tehnički rezultat te uz trošak koji je jednak trošku njegovih proizvoda.
- 68 Remington smatra da je očiti smisao članka 3. stavka 1. točke (e) direktive da treba odbiti registraciju za oblik koji je nužan za postizanje tehničkog rezultata u smislu da ispunjava funkciju postizanja tog rezultata, ali nije nužno da jedino oblik može ispuniti tu funkciju. Tumačenje koje predlaže Philips učinilo bi ovo izuzeće toliko uskim da bi postalo nepotrebno i podrazumijevalo bi tehničku procjenu različitih dizajna, što bi značilo da direktiva ne može osigurati zaštitu javnog interesa.
- 69 Vlada Ujedinjene Kraljevine tvrdi da registraciju treba odbiti ako se glavna funkcionalna obilježja oblika od kojeg se sastoji znak mogu pripisati samo tehničkom rezultatu.

- 70 Prema mišljenju francuske vlade, svrha izuzeća iz članka 3. stavka 1. točke (e) druge alineje jest spriječiti da se zaštita tehničkih tvorevina, koja je vremenski ograničena, zaobide primjenom pravila o žigu čiji su učinci potencijalno dugotrajniji.
- 71 Kako francuska vlada tako i vlada Ujedinjene Kraljevine smatraju da razlog za odbijanje registracije iz članka 3. stavka 1. točke (e) druge alineje direktive nije moguće zanemariti dokazivanjem da postoje drugi oblici prikladni za postizanje istog tehničkog rezultata.
- 72 Uzimajući u obzir kako zakonodavnu povijest članka 3. stavka 1. točke (e) druge alineje direktive tako i nužnost uskog tumačenja izuzeća, Komisija smatra da je kriterij koji je mjerodavan dostupnost drugih oblika koji omogućuju postizanje željenog tehničkog rezultata.

Ocjena Suda

- 73 U tom pogledu najprije valja podsjetiti da u skladu s člankom 2. direktive znak koji predstavlja oblik proizvoda može u načelu činiti žig pod uvjetom da se, s jedne strane, može prikazati grafički i da je, s druge strane, prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluge jednog poduzeća od onih drugih poduzeća.
- 74 Osim toga, važno je također podsjetiti da su razlozi za odbijanje registracije znakova koji se sastoje od oblika proizvoda izričito navedeni u članku 3. stavku 1. točki (e) direktive. U skladu s tom odredbom, znakovi koji se sastoje isključivo od oblika koji proizlazi iz same prirode proizvoda, oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata i oblika koji proizvodu daje bitnu vrijednost ne mogu se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavim. U skladu sa sedmom uvodnom izjavom direktive, ti razlozi za odbijanje iscrpno su navedeni.
- 75 Naposljetku valja napomenuti da znakovi koji se ne mogu registrirati zbog razloga navedenih u članku 3. stavku 1. točkama (b), (c) ili (d) direktive, mogu u skladu s člankom 3. stavkom 3. uporabom steći razlikovni karakter. Međutim, znak koji se ne može registrirati na temelju članka 3. stavka 1. točke (e) direktive nikada uporabom ne može steći razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 3.
- 76 Članak 3. stavak 1. točka (e) odnosi se stoga na određene znakove koji ne mogu biti žigovi i predstavlja prvotnu zapreku koja može spriječiti da se znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda može registrirati. Ako je ispunjen jedan od kriterija navedenih u članku 3. stavku 1. točki (e), znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda ili grafičkog prikaza tog oblika ne može biti registriran kao žig.
- 77 Različite razloge za odbijanje registracije iz članka 3. direktive valja tumačiti s obzirom na opći interes na kojem se temelji svaki od njih (vidjeti u tom smislu gore navedenu presudu *Windsurfing Chiemsee*, t. 25. do 27.).
- 78 Obrazloženje razloga za odbijanje registracije, propisanih člankom 3. stavkom 1. točkom (e) direktive, jest spriječiti da zaštita prava žiga njegovu nositelju omogući monopol nad tehničkim rješenjima ili funkcionalnim obilježjima proizvoda koje bi korisnik mogao tražiti u proizvodima konkurenata. Članak 3. stavak 1. točka (e) stoga ima za cilj spriječiti da se zaštita dodijeljena pravom žiga proširi izvan znakova koji omogućuju razlikovanje proizvoda ili usluge od onih koje nude konkurenti, na način da

potonje sprječava da slobodno nude, kao konkurenciju nositelju žiga, proizvode s navedenim tehničkim rješenjima ili funkcionalnim obilježjima.

- 79 Što se tiče posebno znakova koji se sastoje isključivo od oblika proizvoda potrebnog za postizanje jednog od tehničkih rezultata navedenih u članku 3. stavku 1. točki (e) drugoj alineji direktive, valja napomenuti da je cilj te odredbe odbiti registraciju oblika čija glavna obilježja imaju tehničku funkciju, tako da bi ekskluzivnost svojstvena pravu žiga spriječila da konkurenti nude proizvod koji ima takvu funkciju ili barem njihovu slobodu izbora tehničkog rješenja koje žele usvojiti kako bi tu funkciju ugradili u svoj proizvod.
- 80 Budući da članak 3. stavak 1. točka (e) direktive slijedi cilj od općeg interesa, to jest da oblik čije glavne karakteristike obavljaju tehničku funkciju te su bile odabrane kako bi ispunile tu funkciju mogu slobodno svi koristiti, ta odredba sprječava da takvi znakovi budu rezervirani samo za jedno poduzeće zato što su registrirani kao žig (vidjeti u tom smislu gore navedenu presudu, Windsurfing Chiemsee, t. 25.).
- 81 U pogledu pitanja bi li se dokazom o postojanju drugih oblika kojima bi se omogućilo postizanje istog tehničkog rezultata mogao zanemariti razlog za odbijanje ili ništavost sadržan u članku 3. stavku 1. točki (e) drugoj alineji, valja istaknuti da nijedan element iz teksta te odredbe ne dopušta takav zaključak.
- 82 Odbijajući registraciju takvih znakova, članak 3. stavak 1. točka (e) druga alineja direktive odražava legitiman cilj da se pojedincima ne dozvoli da registraciju žiga koriste za stjecanje ili produljenje isključivih prava u vezi s tehničkim rješenjima.
- 83 Ako se glavna funkcionalna obilježja oblika proizvoda mogu pripisati jedino tehničkom rezultatu, članak 3. stavak 1. točka (e) druga alineja onemogućuje registraciju znaka koji se sastoji od tog oblika, čak i ako se taj tehnički rezultat može postići drugim oblicima.
- 84 S obzirom na navedeno, na četvrto pitanje valja odgovoriti da članak 3. stavak 1. točku (e) drugu alineju direktive treba tumačiti tako da se znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda ne može registrirati na temelju te odredbe, ako se dokaže da se glavna funkcionalna obilježja tog oblika mogu pripisati jedino tehničkom rezultatu. Osim toga, razlog za odbijanje ili ništavost registracije sadržan u toj odredbi ne može se zanemariti dokazivanjem da postoje drugi oblici koji omogućavaju postizanje istog rezultata.
- 85 Sud koji je uputio zahtjev pojašnjava da razmatranje pitanja o kršenju ne bi bilo potrebno ako Sud podrži njegovo tumačenje članka 3. direktive. S obzirom na to da odgovor na četvrto pitanje potvrđuje takvo tumačenje, nije potrebno odgovoriti na peto, šesto i sedmo pitanje.

Troškovi

- 86 Troškovi francuske vlade i vlade Ujedinjene Kraljevine te Komisije, koji su podnijeli očitovanja Sudu, ne nadoknađuju se. Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka.

Slijedom navedenog,

SUD,

odlučujući o pitanjima koja mu je uputio Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Žalbeni sud, Engleska i Wales, Građanski odjel) rješenjem od 5. svibnja 1999., odlučuje:

- 1. Ne postoji kategorija žiga čija registracija nije isključena člankom 3. stavkom 1. točkama od (b) do (d) i člankom 3. stavkom 3. Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima, a čija je registracija ipak isključena njezinim člankom 3. stavkom 1. točkom (a), zato što ti žigovi ne omogućuju razlikovanje proizvoda nositelja žiga od proizvoda drugih poduzeća.**
- 2. Kako bi bio prikladan za razlikovanje proizvoda u smislu članka 2. Direktive 89/104, oblik proizvoda za koji je znak registriran ne mora imati nikakav proizvoljni dodatak, kao što je ukras koji nema funkcionalnu namjenu.**
- 3. Ako je gospodarski subjekt jedini dobavljač određenih proizvoda na tržištu, dugotrajna uporaba znaka koji se sastoji od oblika tih proizvoda može biti dovoljna da taj znak stekne razlikovni karakter u smislu članka 3. stavka 3. Direktive 89/104 u okolnostima kad kao rezultat takve uporabe znatan dio zainteresirane javnosti povezuje taj oblik s tim gospodarskim subjektom i ni s jednim drugim poduzećem, ili vjeruje da proizvodi takvog oblika potječu od tog gospodarskog subjekta. Međutim, što se tiče okolnosti u kojima je uvjet iz tog propisa ispunjen, na nacionalnom je sudu da provjeri da su one dokazane na temelju konkretnih i pouzdanih podataka, da su pretpostavljena očekivanja prosječnog potrošača kategorije proizvoda ili usluga o kojima je riječ, koji je relativno dobro informiran te razumno pažljiv i oprezan, uzeta u obzir i da je prepoznavanje, od strane zainteresirane javnosti, da proizvod potječe od određenog poduzeća, rezultat uporabe žiga kao takvog.**
- 4. Članak 3. stavak 1. točku (e) drugu alineju Direktive 89/104 treba tumačiti tako da se znak koji se sastoji isključivo od oblika proizvoda ne može registrirati na temelju te odredbe ako se dokaže da se glavna funkcionalna obilježja tog oblika mogu pripisati jedino tehničkom rezultatu. Osim toga, razlog za odbijanje ili ništavost registracije sadržan u toj odredbi ne može se zanemariti ako se dokaže da postoje drugi oblici koji omogućuju postizanje istog rezultata.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg 18. lipnja 2002.

[Potpisi]

* Jezik postupka: engleski